ChinaXiv合作期刊 图书情报工作
第64卷 第2期 2020年1月

日本专利信息提供制度剖析*

■ 刘点[1]　肖冬梅[2]
[1] 北京理工大学法学院　北京 100081　[2] 湘潭大学法学院　湘潭 411105

摘　要：[目的/意义]剖析日本的专利信息提供制度，旨在为我国瑕疵专利预防救济机制的构建提供有益启示。[方法/过程]通过解读日本专利信息提供制度的要旨及制度的具体实施细则，考察制度实施多年的效果反馈。[结果/结论]日本专利信息提供制度为公众提供质疑专利申请、专利权有效性的零成本通道，不仅有利于授权前审查员对有益信息的获取，实现更为高效的专利审查，亦是授权后广泛收集专利权有效性信息的重要手段。日本专利信息提供制度对完善我国专利审查过程中的公众意见制度，尤其是公众意见提起的内容、形式与反馈机制颇具借鉴意义。

关键词：专利信息提供　瑕疵专利　专利审查
分类号：G250
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2020.02.015

1　引言

为了保障专利质量，减少专利授权机关在专利审查过程中因时间、精力、资源不足等问题出现的漏检和误检，全世界大多数国家的专利管理体系中都存在对瑕疵专利进行行政监督救济的制度。其中，日本在该制度构建上的探索与改进尤值得我们关注。日本《专利法》历经多次修改，确定了现行信息提供（授权前后可由任意人提起）、订正审判（授权后可由专利权人提起）、异议申请（授权后可由任意人在6个月内提起）和无效审判（授权后可由利害关系人提起）4种制度以预防和修正瑕疵专利（订正审判和无效审判系日文直译，两者均是从属于日本特许厅审理的行政程序）。其中，专利信息提供制度是4种制度中唯一在时间上贯穿了专利申请授权始终的。日本专利信息提供制度自1970年入法后，为公众开放了一条零成本的专利对比文件提供途径，极大地丰富了审查员获取专利对比文件的渠道。其对瑕疵专利的预防救济意义在于：授权前的信息提供可为专利审查人员过滤海量专利，节约审查资源提高审查效率及质量；授权后的信息提供继续为专利权人、异议申请人、无效审判提起人及社会公众提供免费的对比文件提起途径，为各方在作出后续路径选择时提供参考意见，并为特许厅在进行相关审理时提供参考依据。

我国目前对日本瑕疵专利预防及救济制度的研究多集中于异议申请、无效审判和订正审判这3个制度，专利信息提供制度的受关注度较低，针对该制度的研究也几近空白。然而，不论从立法还是实务层面来看，信息提供制度都对日本瑕疵专利的预防及救济起到了不容忽视的作用，是公众利用度极高的制度之一，实现了维持与促进日本专利制度良性发展的制度功能。本文旨在从制度要旨、实施细则、实施效果及对我国的启示这几个方面对日本信息提供制度进行深度考察，以期为我国《专利法》的第4次修改提供相应的经验参考和借鉴。

2　日本专利信息提供制度要旨

日本信息提供制度规定于日本《专利法施行规则》第13条之2和13条之3，制度规定任何人均可对他人的专利申请或已授权专利，向特许厅提供该专利申请或专利的说明书、权利要求书等文件中不满足新颖性、创造性等专利授权要件的证明材料。在制度的利用时间上，分为专利授权前的信息提供和专利授权后的信息提供。依提起时间的不同，制度在功能设计上存在相应区别。

* 本文系国家社会科学基金重点项目“中国云计算知识产权问题与对策研究”（项目编号：11AZD113）研究成果之一。
作者简介：刘点（ORCID：0000-0001-8950-8692），法学博士，E-mail：502472734@qq.com；肖冬梅（ORCID：0000-0001-7611-2058），教授，法治湖南建设与区域社会管理协调创新中心研究员，博士生导师。
收稿日期：2019-04-17　修回日期：2019-05-05　本文起止页码：133-138　本文责任编辑：王传清

2.1 专利授权前的信息提供

专利授权前的信息提供(《专利法施行规则》第 13 条之 2)以提高专利审查的准确性、效率性,预防瑕疵专利的产生为目的。收到信息提供后,特许厅将一方面通知专利申请人,另一方面把信息提供的内容向公众公开。专利申请人可参考其内容决定是否继续提起实质审查请求,专利审查员可参考其内容决定是否授予专利申请以专利权。

因专利权具有高度的独占排他性,一旦被授予某一特定方,则势必将影响和限制其他人对此技术的利用和实施,尤其是对处于竞争关系的相关方来说,对手的专利一经授权,即在一定程度上意味着自己在此技术上竞争优势的丧失和随之而来的利益流失。虽然在对手的专利获得专利授权后仍可以向特许厅提起异议申请或无效审判,但授权后的救济存在着一些无法回避的劣势:其一,异议申请和无效审判的提起均不得以匿名的方式进行;其二,异议申请和无效审判的提起均需支付相应的申请费用,投入更多的成本;其三,也是最重要的一点是,在异议申请和无效审判的审理结果做出之前,对手的专利都将被视为有效专利,可以正当行使其专利权,而未经专利权人许可,任何单位或个人都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该方法直接获得的产品。如此一来,自己的生产研发、经营等活动都不得不在审理期间停止,从而给企业带来利益上的损失。通常来说,越是核心的技术、越是涉及到关键领域的技术,其技术含量越大、复杂程度越高,审理时间也相应越长,由此造成的经济损失更是不可估量。为此,很多重视知识产权的企业,尤其是设有知识产权部门的企业,都选择了对自己竞争对手企业的专利申请状况、专利布局状况进行实时跟踪与监测,对特定技术领域的专利分布状况进行大数据分析,一旦发现对自身企业发展不利的专利申请出现,则会积极地利用信息提供制度,尽可能多地向特许厅提供该专利申请不具备专利性的证明材料,阻止其被授予专利权。与特许厅的审查人员相比,企业之间因存在利益上的竞争关系,且对于某一特定领域的前沿动态也更为关注与熟知,因此他们在有效证据(现有技术对比文件)的提出方面,往往比审查员更具动机与能力,可对瑕疵专利的预防起到不容小视的作用。

2.2 专利授权后的信息提供

专利授权后的信息提供(《专利法施行规则》13 条之 2)以收集专利有效性信息、丰富公众质疑专利的方式为目的。收到信息提供后,特许厅将一方面通知专利申请人,另一方面把信息提供的内容向公众公开。并且,信息提供的内容将被放入专利记录原本中保管,一旦专利进入无效审判、订正审判或异议审理程序,该专利所收到的所有信息提供内容将随专利申请记录一同装入审判记录袋,交由审理本案的合议庭审阅。合议庭可依职权审查信息提供的内容以提高审查效率。

虽然专利授权后来自公众的信息提供不会直接触发任何审查程序的启动,但其在对瑕疵专利的救济上依然起到了以下作用:第一,可预防专利纠纷的产生。特许厅在收到信息提供后,将通知专利申请人或专利权人,如此时专利已获授权,即相当于给了专利权人在将专利投入市场化运作之前一个重新审视的机会,决定是否需进一步修改专利权以实现更好的保护效果。如能依信息提供的内容及时发现问题并主动提起订正审判消除瑕疵,不仅可在事前预防纠纷的产生,确保专利的稳定及质量,更可以通过专利价值的提升为企业带来更多的经济效益。第二,可为异议或无效审判提起人提供参考。授权后的信息提供虽不能再左右审查员对专利授权的判断,但公众所提供的信息内容仍可为其它异议或无效审判提起人提供更多的参考和借鉴资料。通过了解其他人对相同专利已提起的信息内容,可进一步补充和完善自己的异议、无效理由及证据,争取更有利的审理结果。

从宏观的角度来看,信息提供制度一方面通过获得任意人为特许厅审查员提供对比文献的方式,提高了专利的审查质量,对瑕疵专利的产生起到了积极地预防作用;另一方面又为任意人在他人专利授权后继续提起质疑提供了有效渠道,增加了已授权专利中可能存在瑕疵的专利得到救济的可能性,实现了维持与促进健全专利制度良性发展的制度功能。

3 日本专利信息提供制度实施细则

日本在《专利法施行细则》中对信息提供制度的实施细节做出了具体规定,既有利于制度使用者更加清楚地了解并规范地使用这一制度,也有利于审查员效率化地审查和处理,实现制度功能的最大化发挥。

3.1 提起主体

任何人均可向特许厅提起,不仅如此,还可以匿名的方式提起。在实务中,企业选择以匿名方式提起的理由不外乎两种:害怕暴露彼此的竞争关系或害怕破坏彼此的合作关系。处于竞争关系时,企业往往不希

表 1　日本现行信息提供制度

	授权前信息提供	授权后信息提供
提起主体	任何人 可以省略记入信息提供者的姓名、住所、盖章等,进行匿名提供	
提起时间	专利申请提交后	专利权设定登记后
提起客体	从属于特许厅处理的专利申请	所有已授权专利
可提出的资料类型	仅限“文件类”	
是否进行证据调查	根据无效审判制度、异议申请制度的制度要旨,只有当所提供信息能使该专利申请的专利性被否定的可能性极大的情况下,才可依职权进行证据调查	在无效审判或订正审判的审理程序中,审理案件的合议体有依职权审理的裁量权,当合议体认为有必要时,可将所提供的信息作为依职权审理的对象
提出格式	依规定的《出版发行物等提出书》的格式提出。	
提出方法	1. 网上提出 2. 书面提出 将《出版发行物等提出书》邮寄至: 邮编 100－8915 東京都千代田区霞が関 特许厅长官	
费用	免费	
参与审理的情况	无 信息提供者并非审理时的当事人,因此没有针对该信息向特许厅审判官进行解释和面谈的机会。另外,根据《专利法》第 134 条④,信息提供人也不是审判长要求资料提出的对象	
对审理结果不服的上诉	无	

望对方过多地得知自己目前的研究方向及动态,也不愿展示出自己对某一技术或领域的关心;处于合作关系时,考虑到双方已建立的合作基础和未来的合作发展趋势,亦难以公然对对方的专利申请或专利提起质疑。信息提供制度提起主体的可匿名性,为企业隐藏身份的需求提供了便利。

3.2　提起时间

自专利申请提交后即可。在提起时间的安排上,日本较拥有相似制度的其他国家而言较为特殊,不仅涵盖了专利的申请阶段,还延续到了专利权设定登记后,如此设计的目的是丰富公众对已授权专利有效性的质疑途径。

3.3　提起客体

授权前的信息提供以从属特许厅处理的专利申请为客体,对专利申请人是否提出了审查请求不作要求。但是,不从属于特许厅处理的专利申请(如:被拒绝、放弃、撤回、驳回的专利申请)则不在信息提供客体范围内。授权后的信息提供以已获授权的专利为客体。

3.4　可提交的资料类型

信息提供者可向特许厅提出的资料类型仅限“文件类”,非文件类资料(如监控录像 DVD)不在受理范围。具体来说,最具代表性的“文件类”资料可以是“出版发行物”“专利申请中附带的说明书・权利要求书・附图的复印件”或“其他类型的文件”如商品目录、实验成绩证明材料等。

3.5　反馈机制

(1)向专利申请人、专利权人的反馈:特许厅在收到信息提供后,将通知专利申请人或专利权人。

(2)向信息提供者的反馈:以实名进行信息提供者,可申请获得特许厅对信息利用情况的反馈。根据申请情况,特许厅可将以下两项内容反馈给信息提供者:①在信息提供前的驳回理由通知中,是否采用了所提供的信息;②在信息提供后的第一次驳回理由通知中,是否采用了所提供的信息。而第二次及之后的驳回理由通知中,是否采用了所提供的信息,以及最终的审查结果,将不再向信息提供者予以反馈。

(3)向其他公众的反馈:特许厅在收到信息提供后,会将其公开供所有人阅览。

3.6　可提供的信息内容

(1)修改增加新事项,即违反《日本专利法》第 17 条之 2 第 3 款:根据第 1 款规定,除提交误译订正书之外,对专利申请书所附说明书、权利要求书或附图进行修改的必须在申请书所附说明书、权利要求书或附图的范围内进行(外文书面申请除外)。

(2) 非发明或不可适于工业利用,即违反《日本专利法》第 29 条第 1 款柱书(“柱书”是日本法律中,表示列举式款项“1、2、3…”之外的部分)。第 29 条第 1 款柱书:适于工业利用的发明可被授予专利权,下述发明除外。

(3)不具备新颖性,即违反《日本专利法》第 29 条第 1 款:适于工业利用的发明可被授予专利权,下述发

明除外:①专利申请前在日本国内或国外为公众所知的发明;②专利申请前在日本国内或国外已公开实施的发明;③专利申请前在日本国内或国外发行刊物上已有记载的发明或者公众通过电信线路可获知的发明。

(4)不具备创造性,即违反《日本专利法》第 29 条第 2 款:该发明所属领域的技术人员根据前款各项中的记载能够容易地完成该发明的,不受同款之规定,不授予专利权。

(5)有抵触申请,即违反《日本专利法》第 29 条之 2:专利申请与在其申请日之前提出且在其申请日后根据第 66 条第 3 款规定发行的专利公报或申请公开上公布的其他专利申请中记载的发明相同的,不受前条第 1 款之规定,不授予专利权。

(6)属于在后申请,即违反《日本专利法》第 39 条第 1 款 – 第 4 款:①不同申请人不同日提出两项以上相同专利申请的,专利权授予最早提出者。②不同申请人同日提出两项以上相同专利申请的,由申请人协商确定一个申请人;协商未果或未能进行协商的,各方均不能获得专利权。③不同申请人对同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型登记且申请日不同的情况下,只有在发明专利申请人早于实用新型专利申请人提出申请的情况下,才可获得此发明创造的专利权。④不同申请人对同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型登记、且申请日相同的情况下,只有通过申请人协商决定的一位申请人可获得专利权或实用新型登记。协商未果或未能进行协商的,发明专利申请人不可获得此发明创造的专利权。

(7)违反说明书记载要件,即违反《日本专利法》第 36 条第 4 款第 1 项:说明书应依照经济产业省令的规定作出清楚完整的说明,以该发明所属技术领域的技术人员能够实现为准。

(8)违反现有技术文件记载要件,即违反《日本专利法》第 36 条第 4 款第 2 项:专利申请人在申请专利时已知与本发明有关的文献公知发明(即第 29 条第 1 款第 3 项所记载的发明)的,需对刊载了该文献公知发明的发行刊物名称或相关信息予以记载。

(9)违反权利要求书记载要件,即违反《日本专利法》第 36 条第 6 款第 1 项 – 第 3 项:①拟取得专利的发明应是发明的详细说明中所记载的发明。②拟取得专利的发明清楚明确。③各项权利要求记载简明。

(10)违反外文申请中新增事项日文翻译件提交要求的,即违反《日本专利法》第 36 条之 2 第 2 款:前款规定的申请书中附有外文书面文件和外文摘要(下称“外文书面申请”)的专利申请人,必须在专利申请日起 1 年 4 个月内向特许厅长官提交外文书面文件和外文摘要的日文译文。但该外文书面申请属第 44 条第 1 款规定的对专利申请进行分案而形成的新的专利申请,或属第 46 条第 1 款或第 2 款规定的转换申请而形成的专利申请,或属第 46 条之 2 第 1 款规定的基于实用新型登记提出的专利申请的,在正文期限过后,只要在该专利申请的分案、申请的转换或基于实用新型登记提出专利申请之日起两个月内,仍可提交外文书面文件和外文摘要书面文件的日文译文。

4 日本专利信息提供制度实施效果

从日本专利信息提供件数的年度分布(见图 1)可以看出,信息提供制度在日本专利体系中运行良好。首先,体现在信息提供之数量上。近年来,日本特许厅收到的信息提供件数虽较前几年有所减少,但仍然达到了年均 6 000 件左右,远远高出专利异议申请、无效审判、订正审判的提起件数。其次,体现在信息提供的质量上。日本特许厅专利审查员在审理专利申请的过程中,将信息提供中的内容采用至驳回理由通知书中的比例高达 73%(根据 2013 年 12 月对下达了驳回理由通知书的专利申请案的调查统计)。

自 2009 年 1 月起,日本专利信息提供制度除了书面提交这一方式之外,还开通了网上提交渠道,进一步提升了广大公众利用该制度的便捷性。近年来,通过网上进行信息提供的件数已占到总提供件数的 1/3 左右。通过以上的制度实施数据不难发现,信息提供制度在日本专利体系中对于防止瑕疵专利的产生意义颇大。

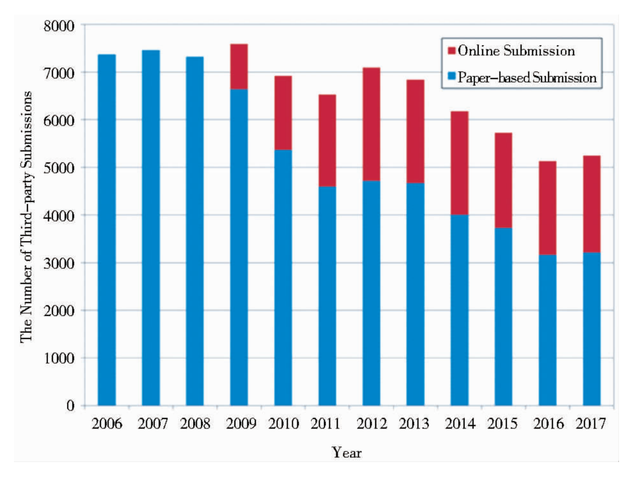


图 1 日本专利信息提供件数年度分布

刘点，肖冬梅. 日本专利信息提供制度剖析[J]. 图书情报工作,2020,64(2):133－138.

5 日本专利信息提供制度对中国的启示

我国现行瑕疵专利行政救济制度中规定了授权前的公众意见制度及授权后的专利无效宣告制度。授权前公众意见制度与日本信息提供制度在制度的功能设计上极为相近,然而,在制度的实施效果上,却有着较大的差别。首先,从规范层面来看,我国的公众意见制度作为专利授权前对瑕疵专利进行预防的途径,其目的在于保障公共利益和预防瑕疵专利的产生,而相较同样以此为目的的日本专利信息提供制度,我国公众意见制度的规定相对模糊,在规范细致化方面存在以下问题:首先,提供公众意见的具体操作程序等内容不明晰,导致在意见审查时容易出现延迟受阻等情形;其次,对公众意见的反馈机制未在规范上进行完善,容易形成意见提供者与行政机关间信息沟通的不透明及障碍,同时,其他公众对该意见之提供也会缺乏有效的监督权;最后,在法律规定不完善的情形下,公众意见的采纳和利用,缺乏与其他行政救济制度的衔接适用。

目前,我国专利授权前公众意见制度规定于《专利法实施细则》第 48 条(第 48 条:自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由。)与《专利审查指南》第二部分第八章第 4.9 节(4.9 对公众意见的处理:任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见时在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。)。《专利审查指南》制定的目的在于客观、公正、准确、及时地依法处理有关专利的申请和请求,其是专利法及其实施细则的具体化,是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准,也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。然而,《专利审查指南》中对公众意见制度规定的具体化程度依然甚弱,只提出了审查员处理公众意见时的 3 个原则,而未对公众意见的提起格式、方法、理由、反馈等作出任何规定。反观日本《专利法施行规则》中的信息提供制度,正为我国公众意见制度的进一步完善提供了可资借鉴的合理化进路。

本文认为,可从以下方面对我国《专利审查指南》第二部分第八章第 4.9 节"对公众意见制度的处理"部分进行完善。

(1) 规范公众意见的提起形式及内容。如:①规范公众意见提出表的格式。表中涵盖提起人信息、专利申请信息、提起理由及反馈需求等内容。同时,可参考日本信息提供制度的规定,给予公众实名或匿名提起的选择权,对有反馈需求的实名提起人予以相应的反馈。②明确公众意见的提出方法。如采用书面(邮寄或当面提交)或网上提出(开设专门的提出通道或邮件)的方式等。③规定公众意见的提起理由。明确公众可对违背专利法哪些条款的专利申请提出意见。④规定可提交的资料类型。如仅限文件类的提出或包括影音类资料、人证物证等的提出。

我国公众意见制度在程序法中的规定较笼统,一方面给予了公众提出意见时极大的自由空间,另一方面又让意见的提出人很难找到最为行之有效的提出方法,只得发挥各自的"主观能动性"。然而,公众意见制度的目的在于丰富审查员对专利申请对比文件的获取渠道,高效且准确地作出专利授权判断,因而对意见的提起或表达方式是否具有创意或特色并无要求。相反,各具"特色"的公众意见,不但不能加快审查员的审理效率,反而会需要消耗他们更多的时间和精力从中筛选出真正重要的信息。因此,规范公众意见的提起形式和内容,可以更好地发挥制度功能,受益制度的多方利用者。

(2) 增加公众意见的反馈机制。此处所指反馈,既包括向意见提起人的反馈,亦包括向专利申请人及其他公众的反馈。受公众意见的提起行为影响的,不单单是提起人与审查员双方,还包括专利申请人和广大公众。

首先,作为意见提起人,应当可以享有知晓该意见被专利局利用与否的权利。当然,这种反馈需要建立在实名提起且提起时已申请获得反馈的基础上。反馈机制的建立,可对公众提出意见形成一种制度上的激励作用。我国在实施细则中规定"专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众",而站在公众的角度来说,如此规定就让意见的提出犹如石沉大海一般,在提出行为完成后即被宣告与自己掷出的这颗"石"彻底"失联",甚至无法得知它是否成功抵达专利局和审查员手中。如只有单方行为的发生,势必会降低公众对这一制度的信赖感,而反馈行为的出现,或者说,让意见提出者有选择反馈行为出现的权利时,公众

才更容易相信制度运行的真实性,从而提高利用制度的积极性。

其次,作为意见的被提起主体即专利申请人,应当可以享有从审查员处获得公众意见内容的权利。当专利申请人通过公众意见,认识到自己的申请失去了继续审查的价值时,可以通过放弃提出审查请求或撤回已提出审查请求的方式降低自己的沉没成本,及时转向新技术的研究开发。这样一来,也省去了审查员的重复劳动,减轻了审查负担。而当专利申请人通过公众意见,反而认识到自己申请的重要性及竞争价值时,则可尽快提起审查请求或在已提起审查请求后及时提出修改请求,主动消除其中的瑕疵部分以尽快获得专利授权。

最后,基于专利申请公开原则,公众提出的意见也应由专利局面向公众进行公开,以防止对同一专利申请重复提出相同意见,从而减少社会资源的浪费,减轻审查员的负担。

参考文献:

[1] 中山信弘. 特許法(第三版)[M]. 日本:弘文堂. 2016:241 - 245.
[2] 高林龍. 標準特許法(第五版)[M]. 日本:有斐閣. 2014:237 - 242,247 - 249.
[3] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京:知识产权出版社. 2010:232.
[4] 国家知识产权局. 2016 年五局统计报告(中文版)[EB/OL]. [2018 - 04 - 09]. http://www.sipo.gov.cn/tjxx/tjxxsjwdzscqjndtjbg/1107998.htm.
[5] 日本特许厅. 信息提供制度介绍(日文版)[EB/OL]. [2019 - 07 - 15]. https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html.

作者贡献说明:

刘点:全文构思、初稿起草与后续修改;
肖冬梅:参与谋篇布局和全文修改。

The Perspective of Third-party Observation System in Japan

Liu Dian Xiao Dongmei
[1] School of Law, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081
[2] School of Law, Xiangtan University, Xiangtan 411105

Abstract: [**Purpose/significance**] The study aims to seek inspirations for building up remedy mechanism to prevent patent defects by delving into the patent information system of Japan. [**Method/process**] The researcher interprets the content of Japanese Third-party Observation System, assessed its performance, and investigated its functional changes. [**Result/conclusion**] The Third-party Observation System of Japan undoubtedly provides the public with a zero-cost channel to check the patent defects. It enables the examiners to access relevant information before the patent is granted, so that effective and accurate patent examination can be achieved; moreover, it is a critical approach to collect patent information of patent right after the patent is granted. The system can offer some guidance for improving public involvement of Chinese patent examination, especially for the content, the method and the feedback mechanism.

Keywords: Third-party Observation System defective patents patent examination